



| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|---|
| Instanz: | Schiedsstelle nach § 28 ArbEG | Quelle: | Deutsches Patent- und Markenamt |
| Datum: | 27.04.2021 | Aktenzeichen: | Arb.Erf. 17/20 |
| Dokumenttyp: | Einigungsvorschlag | Publikationsform: | für Veröffentlichung bearbeitete Fassung |
| Normen: | § 16 ArbEG; §§ 611 a, 241, 823 Abs. 2, 249 BGB; §§ 214, 199 BGB | | |
| Stichwort: | Aufklärungspflicht über bestehende Belastungen des Schutzrechts bei Erklärung der Aufgabeabsicht; Schadensersatzanspruch; Verjährung | | |

Leitsätze (nicht amtlich):

1. Hat der Arbeitgeber an dem Dienstleistungsschutzrecht einem Dritten eine Freilizenz erteilt, ist er zunächst nicht verpflichtet, dem Erfinder dies mitzuteilen, sofern er daraus keinen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, der vergütungspflichtig wäre.
2. Im Rahmen der Mitteilung gemäß § 16 Abs. 1 ArbEG, das Schutzrecht aufgeben zu wollen, gehört es jedoch zur arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nach §§ 611 a, 241 BGB, den Erfinder auch über die Vergabe einer Freilizenz zu informieren, da die Frage erteilter Lizenzen die Entscheidung des Arbeitnehmers zur Übernahme von Schutzrechtspositionen maßgeblich beeinflussen kann.
3. Erlangt der Erfinder erst später Kenntnis von der Freilizenz und mindert diese seine Verwertungsmöglichkeiten, so hat der Arbeitgeber die vergeblich gezahlten Patentaufrechterhaltungskosten im Rahmen des Schadensersatzes zu erstatten.

Begründung:

I. Hinweise zum Schiedsstellenverfahren

(...)

II. Streitgegenstand

Ausgangspunkt des Schiedsstellenverfahrens ist die im August 2000 vom Antragsteller als Diensterfindung mit der Bezeichnung (...) gemeldete Erfindung.

Die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin hatte die Erfindung im Januar 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Erteilung eines Patents angemeldet. Mit Lizenzvertrag vom 29.04.2001 wurde dem Unternehmen „X AG“ eine kostenlose, zeitlich und räumlich unbeschränkte Lizenz eingeräumt. Die Hintergründe wurden im Schiedsstellenverfahren nicht aufgeklärt. Das Patent DE (...) B4 wurde am im November 2005 erteilt. Bereits im Februar 2005 war die Patentanmeldung auf den Antragsteller umgeschrieben worden. Über die Freilizenz wurde er im Jahr 2014 im Zusammenhang mit im Jahr 2014 angestoßenen Vermarktungsbemühungen unter Vorlage des Lizenzvertrags nachweislich informiert.

(...)

Der Antragsteller macht mit seinem Antrag auf ein Schiedsstellenverfahren eine Forderung von über 30.000 € geltend. (...)

Die Antragsgegnerin hat sich gegen das Bestehen von Zahlungsansprüchen verwehrt und zudem die Einrede der Verjährung erhoben.

(...)

III. Zum Anspruch auf Erfindungsvergütung

(...)

IV. Zum Erfindungswert

Die Höhe des Erfindungswerts hängt gemäß § 9 Abs. 2 ArbEG i.V.m. § 2 ArbEG davon ab, wie sich der durch die Diensterfindung erlangte Monopolschutz technisch und wirtschaftlich konkret für den Arbeitgeber gegenüber seinen Wettbewerbern auswirkt.

Hat der Arbeitgeber eine Diensterfindung lizenziert oder verkauft, lässt sich aus den vereinbarten Lizenzgebühren bzw. dem ausgehandelten Kaufpreis nach Abzug von gegebenenfalls enthaltenen erfindungsfremden Positionen und eines Gemeinkostenanteils ableiten, welchen (Erfindungs)-Wert das aus der Diensterfindung resultierende Monopolrecht für den Arbeitgeber hat.

Im vorliegenden Fall wurde zwar ein Lizenzvertrag abgeschlossen. Es sind der Antragsgegnerin oder einer Rechtsvorgängerin aber niemals Lizenzgebühren zugeflossen, so dass sich aus dem Lizenzvertrag kein Erfindungswert ergibt, an dem der Antragsteller beteiligt werden müsste.

Macht der Arbeitgeber von von Schutzrechtspositionen geschützten technischen Lehren selbst Gebrauch, erhält er keine direkten Zahlungen für das erlangte Monopolrecht. Ihm fließen aber durch die tatsächliche Benutzung der monopolgeschützten technischen Lehre von der Stärke des Patentschutzes abhängige geldwerte Vorteile zu. Diese bestehen darin, dass er für das Recht zur Nutzung der technischen Lehre aufgrund der Tatsache des Bestehens von Schutzrechtspositionen angemessene Zahlungen an den Rechteinhaber – üblicherweise ist das ein anderer Marktteilnehmer oder ein freier Erfinder – leisten müsste, die er sich erspart, weil er das Recht auf das Patent im Wege der Inanspruchnahme von seinem Arbeitnehmer übernommen hat. Beim tatsächlichen Einsatz einer Diensterfindung hängt die Höhe des Erfindungswerts deshalb davon ab, wie hoch diese Zahlungen unter vernünftigen Vertragsparteien theoretisch ausgefallen wären, was letztlich nur geschätzt werden kann.

Da aber weder die Antragsgegnerin noch eine Rechtsvorgängerin die erfindungsgemäße technische Lehre jemals selbst benutzt haben, ergibt sich auch auf diesem Wege kein Erfindungswert, an dem der Antragsteller nach § 9 ArbEG oder nach § 16 Abs. 3 ArbEG beteiligt werden müsste.

V. Zum Schadensersatzanspruch aus § 16 ArbEG i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB

(...)

Hinsichtlich der Übertragung des Patents DE 101 04 946 B4 könnte ein Schadensersatzanspruch des Antragstellers nach § 823 Abs. 2 BGB darin begründet liegen, dass der Arbeitgeber nicht nur die Aufgabeabsicht nach § 16 Abs. 1 ArbEG mitzuteilen hat, sondern im Rahmen seiner Fürsorgepflicht (§§ 611 a, 241 BGB) gehalten ist, den Arbeitnehmer über ihm bekannte bestehende Rechte an der aufzugebenden Schutzrechtsposition wie Lizenzrechte Dritter zu informieren, da dies maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung des Arbeitnehmers haben kann, ob er die Schutzrechtsanmeldung oder das Schutzrecht übernimmt und damit Vermögensdispositionen trifft.

Der nach § 249 BGB zu kompensierende Schaden würde sich im vorliegenden Fall auf die vom Arbeitnehmer nutzlos aufgewendeten Aufrechterhaltungsgebühren beschränken.

VI. Verjährung

Allerdings hat die Antragsgegnerin die Einrede der Verjährung erhoben. Soweit dieser Einwand durchgreift, ist die Antragsgegnerin nach § 214 Abs. 1 BGB berechtigt, Zahlungen an den Antragsteller zu verweigern.

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Nach Art 129 § 6 Abs. 4 BGB endeten vor dem 01.01.2002 geltende längere Verjährungsfristen spätestens am 31.12.2004.

Voraussetzung der dreijährigen Verjährungsfrist ist gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 1, 2 BGB, dass der Anspruchsberechtigte Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat. Das ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden konnte, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen die Arbeitgeberin aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dazu ist es nicht erforderlich, den Anspruch abschließend beziffern zu können. Es genügt, wenn der Arbeitnehmer eine Feststellungsklage oder im Falle, dass er für die Bezifferung noch Angaben vom Arbeitgeber benötigt, Stufenklage erheben konnte¹. Die Kenntnis der Tatsachen, auf denen der arbeitnehmererfinderrechtliche Anspruch beruht, muss dazu nicht alle Einzelheiten zu Art, Umfang und exakter Höhe des jeweiligen Zahlungsanspruchs umfassen. Ebenso wenig kommt es grundsätzlich nicht auf eine zutreffende rechtliche Würdigung dieser Umstände durch den Arbeitnehmererfinder an. Es reicht aus, dass der Arbeitnehmer die anspruchsbegründenden Tatsachen zumindest in den wesentlichen Grundzügen bzw. Grunddaten kennt.²

Die Anrufung der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen hemmt die Verjährung (§§ 203, 209 BGB) in entsprechender Anwendung des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.³ Die Schiedsstelle wurde im Jahr 2020 angerufen.

1 vgl. BGH vom 16. Mai 2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor 2; BGH vom 10. Mai 2012, I ZR 145/11 – Fluch der Karibik

2 LG Düsseldorf vom 3. 12 2013 – Az.: 4a O 13/12 – Rohranfasgerät

3 BGH vom 26.11.2013 – Az.: X ZR 3/13 – Profilstrangpressverfahren

Deshalb waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle Ansprüche verjährt, die vor dem Jahr 2017 entstanden waren und von denen der Antragsteller vor dem Jahr 2017 Kenntnis erlangt hatte.

Da der Antragsteller von der Freilizenz bereits im Jahr 2014 Kenntnis erlangt hatte, war ein etwaiger Schadensersatzanspruch bei Anrufung der Schiedsstelle bereits verjährt.

Nach den §§ 28, 37 ArbEG können vor der Schiedsstelle nur Ansprüche geltend gemacht werden, die im ArbEG ihre Grundlage haben. Wie dargelegt bestehen solche Ansprüche vorliegend nicht oder sind zumindest verjährt.